

ИЗБРАННЫЕ ДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧАСТНО-ПРАВОВОЙ ПРАКТИКИ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ «МОНАСТЫРСКИЙ, ЗЮБА, СТЕПАНОВ & ПАРТНЕРЫ»

Использование товарных знаков: европейская и российская практика

*Свинцов А.Н.**

Товарные знаки относятся к особой группе объектов абсолютных прав – объектам исключительных прав. Последние, в отличие от объектов прав вещных, имеют идеальную природу, не подвержены физической амортизации, могут одновременно использоваться неограниченным кругом лиц. Специфика объектов исключительных прав предопределяет особенности содержания и осуществления этих прав. Исключительное право не включает в себя правомочие владения, предметом которого является всегда только материальная вещь. Различаются по содержанию «пользование» при осуществлении вещного права и «использование» при осуществлении исключительного права, также обстоит дело и с распоряжением.¹

Отсутствие у правообладателей и правоприменителей точного и единообразного понимания содержания правомочий, входящих в состав исключительных прав, приводит к нарушениям прав, создаёт сложности при их осуществлении и защите. Достаточно остро данная проблема проявляется в связи с использованием товарного знака, о котором и пойдёт речь в настоящей статье. Как отмечается в отечественной юридической литературе, анализ судебной практики по спорам

*Свинцов Александр Николаевич – юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнёры».

¹ Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., «Статут», 2003. С. 114.

о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков «свидетельствует, что наибольшие затруднения у спорящих сторон вызывает правовая квалификация и объем термина «использование» товарного знака».²

Товарный знак является объектом исключительных прав, предназначенным для индивидуализации товаров, работ или услуг физических и юридических лиц. Под использованием товарного знака в п. 1 ст. 22 Федерального закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях происхождения товаров» (далее – «Закон о товарных знаках») понимается его применение правообладателем на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или на их упаковке. При наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах или их упаковке, использованием может быть признано применение товарного знака в рекламе, в печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ. Правовая охрана предоставляется лишь при условии регистрации товарного знака и может быть прекращена в связи с его неиспользованием непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации (п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках).

Один из ключевых и наиболее сложных вопросов состоит в том, должно ли при прекращении правовой охраны товарных знаков приниматься во внимание их *любое использование* (т.е. даже *формальное*, вне зависимости от количества единиц товара, сроков и т.п.), либо только *действительное использование* (в соответствии с назначением, определённым в ст. 1 Закона о товарных знаках, с учётом всей совокупности фактических обстоятельств). Для России проблема «действительности использования» является крайне актуальной. Ежегодно в Палату по патентным спорам Роспатента подаётся более 700 заявлений об аннулировании товарных знаков в связи с их неиспользованием. Это связано с тем, что целый ряд российских компаний избрали своим основным «бизнесом» регистрацию и перепродажу товарных знаков их фактическим пользователям. Кроме того, распространены случаи «защитной регистрации» и регистрации знаков «про запас». В качестве возможного пути разрешения данной проблемы несомненный интерес представляет сложившаяся в европейской практике концепция «действительного использования» товарного знака.

²Старженецкий В. Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // Коллегия. 2004. № 7. С. 26.

Правовым фундаментом как отечественного, так и европейского регулирования использования товарных знаков является Парижская конвенция об охране промышленной собственности (далее – «*Парижская конвенция*»).³ Согласно пп. 1 п. «С» ст. 5 Парижской конвенции, если в стране использование зарегистрированного товарного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. На приведённой норме Парижской конвенции основываются п. 3 ст. 22 и п. 1 ст. 29 Закона о товарных знаках.

Первая Директива Совета Европейского Союза от 21 декабря 1988 г. о сближении законов государств-участников относительно товарных знаков (89/104/ЕЕС) (далее – «*Директива ЕС*») также учитывает положения Парижской конвенции, о чём прямо указывается в преамбуле Директивы.⁴ Пунктом 1 ст. 10 Директивы ЕС предусматривается применение санкций в случае, если в течение 5 лет с даты завершения процедуры регистрации владелец товарного знака не осуществлял его **действительного использования**. Подобное положение закреплено в п. 1 ст. 15 Регламента Совета ЕС № 40/94 от 20 декабря 1993 г. о товарном знаке сообщества (далее – «*Регламент ЕС*»).⁵ В соответствии с п. 1 ст. 12 Директивы ЕС и пп. (а) п. 1 ст. 50 Регламента ЕС, товарный знак подлежит аннулированию, если в течение пяти лет не было осуществлено его **действительное использование** в государстве-участнике в отношении товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, и в отсутствие уважительных причин его неиспользования.

Таким образом, можно констатировать, что правовые акты ЕС, регулирующие данную проблему, достаточно унифицированы. Учитывая, что и российское, и европейское законодательство об использовании товарных знаков является сходным и имеет под собой единую базу – Парижскую конвенцию, представляется логичным, чтобы и правоприменительная практика развивалась в едином русле. Особая роль такой практики (особенно судебной) в данном случае вызвана ещё и тем, что ни международно-правовые акты, ни национальные законодательства не содержат подробного описания «действительного использования товарного знака».

³ Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по состоянию на 14 июля 1967 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1968 г., № 40.

⁴ <http://oami.eu.int/en/mark/aspects/direc/direc.htm> (25.12.2005 г.).

⁵ <http://oami.eu.int/en/mark/aspects/reg/reg4094.htm> (25.12.2005 г.).

Наиболее детально содержание «действительного использования товарного знака» (*genuine use*) было раскрыто в решении Суда Европейских Сообществ (далее – «Суд ЕС») от 11 марта 2003 г. по делу *Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging* (далее – «Дело Ансул»):

*«Действительное использование товарного знака подразумевает использование его согласно основной функции, состоящей в том, чтобы гарантировать подлинность источника происхождения товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, для того, чтобы создать или сохранить рынок сбыта для этих товаров или услуг. Действительное использование не включает в себя символическое использование исключительно для сохранения прав, предоставляемых товарным знаком. Оценивая, является ли использование товарного знака действительным, следует принимать во внимание все факты и обстоятельства, являющиеся существенными для установления того, является ли коммерческое использование товарного знака подлинным, в частности, рассматривается ли такое использование как гарантирующее в соответствующем экономическом секторе сохранение или создание доли на рынке для товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, а также сущность этих товаров или услуг, характеристики рынка, масштаб или частота использования товарного знака».*⁶

Решение по делу Ансул явилось основополагающим для практики Суда ЕС. Существует множество примеров, когда Суд ЕС, рассматривая дела, в которых затрагивался вопрос об использовании товарных знаков, применял выводы, сформулированные им по делу Ансул: *MFE Marienfelde v OHMI*⁷, *Vitakraft-Werke Wührmann v OHMI*⁸, *Sunrider v OHMI*⁹, *Lidl Stiftung v OHMI*¹⁰ и др.

Приведённое выше толкование термина «действительное использование товарного знака» (*genuine use*) имеет большое значение и для практики национальных судов. В частности, когда перед английским Высоким судом правосудия при рассмотрении дела *Laboratories Goemar S.A. vs. La Mer Technology*¹¹ встала необходимость толкования термина

⁶ Case C-40/01 *Ansul* [2003] ECR I-2439.

⁷ Case T-334/01 *MFE Marienfelde v OHMI*.

⁸ Case T-356/02 *Vitakraft-Werke Wührmann v OHMI*.

⁹ Case T-203/02 *Sunrider v OHMI*.

¹⁰ Case T 303/03 *Lidl Stiftung v OHMI*.

¹¹ *Laboratories Goemar S.A. vs. La Mer Technology* [2005] EWCA Civ 978.

“genuine use”, в Суд ЕС был направлен запрос о разъяснении значения данного термина. Суд ЕС указал, что ответ содержится в решении по делу Ансул.

Интересные и практически значимые суждения, интерпретирующие отдельные положения дела Ансул, приводятся в решении гражданского отделения Апелляционного суда Великобритании по делу *Budejovicky Budvar Narodny Podnik vs. Anheuser-Busch Inc.*:

*«Вы обязаны обосновать необходимость поддержания вашего монопольного права на товарный знак, исключающего возможность использования данного знака другими лицами. И обоснование это должно состоять не в том, что вам случилось использовать товарный знак, а в том, что вы осуществляете предпринимательскую деятельность под данным товарным знаком».*¹²

В решении по делу *Jean M. Goulbourn vs. OHIM*, Суд ЕС счёл необходимым провести сравнительный анализ терминов, аналогичных “genuine use”, используемых в законодательствах разных стран. Выводы суда ещё раз свидетельствуют о единообразии законодательств европейских стран и ЕС:

*«Германская (ernsthafte Benutzung), французская (usage sérieux), итальянская (seriamente utilizzata), португальская (utilização séria) версии данного термина содержат требование «серьёзного» использования». Англоязычная версия (genuine use) имеет то же значение. С другой стороны, в испанской версии говорится о «подлинном использовании» (uso efectivo), что также перекликается с формулировкой девятого пункта преамбулы к Регламенту ЕС № 40/94 в его германской, английской, испанской, французской и итальянской версиях. Наконец, датская версия (normal gebruiik) делает несколько иной акцент, а именно – требует «нормального» использования. Соответственно, ... нельзя противопоставлять «действительное использование» (genuine use) и «реальное использование» (real use). Напротив, необходимо подходить к пониманию действительного использования (genuine use), принимая во внимание существующие версии статей 15 (1) и 43 (2) Регламента ЕС № 40/94 на разных языках, с одной стороны, и девятый пункт преамбулы к регламенту ЕС – с другой».*¹³

¹²*Podnik vs. Anheuser-Busch Inc.* [2002] EWCA Civ 1534.

В российской судебной практике, в отличие от европейской, отсутствует единообразие в понимании «использования товарного знака». Известны случаи, когда суд первой инстанции и вышестоящие суды придерживались диаметрально противоположных подходов к данному вопросу. Так, в одном из своих решений Арбитражный суд г. Москвы вполне обоснованно, на наш взгляд, указал следующее:

«... У истца не было намерений **реального и интенсивного** применения товарного знака... на своём товаре, тогда как **по смыслу** ст. 22 Закона о товарных знаках главным критерием является **эффективное и реальное** использование товарного знака, которое **не должно носить случайного, показного характера** без намерения реального его применения для тех товаров, для которых он зарегистрирован... Не всякое применение товарного знака правообладателем может являться его использованием в смысле ст. 22 Закона о товарных знаках...».

Однако суды апелляционной и кассационной инстанции не согласились с подобным подходом. По их мнению, *любое использование* товарного знака должно признаваться использованием в смысле ст. 22 Закона о товарных знаках.¹⁴

В Законе о товарных знаках термин «использование» употребляется без какой-либо дополнительной его характеристики. Возможно, именно это и послужило причиной выводов, сделанных судами апелляционной и кассационной инстанции. Однако означает ли отсутствие в Законе о товарных знаках прямого указания на «действительность», «реальность», «фактический характер» использования, что равным образом им защищается и «номинальное», «формальное» использование товарного знака? Представляется, что нет. Напротив, несмотря на некоторые различия в акцентах, расставленных в законодательствах разных стран, использование товарного знака во всех случаях должно быть действительным. Таким образом, изложенная выше позиция судов апелляционной и кассационной инстанции расходится со сложившимся зарубежным подходом к пониманию «использования товарного знака».

¹³Case T-174/01 *Goulbourn vs. OHIM (Silk Cocoon)* [2003] ECR II-00789.

¹⁴Постановление ФАС Московского округа по делу № А40-44408/04-5-339 от 1 июня 2005 г. // СПС «Консультант».

Вместе с тем, в российской правовой литературе выделяются различные критерии разграничения фактического (действительного) и формального (номинального) использования товарного знака. Примечательно, что по своему смыслу данные критерии аналогичны тем, которые использует Суд ЕС: эффективность, реальность, адекватность использования,¹⁵ объём продукции, маркированной товарным знаком.¹⁶

С учётом растущего экономического значения интеллектуальной собственности, проблема неопределённости содержания обязанности по использованию товарного знака как необходимого условия сохранения легальной монополии правообладателя на него, существующая в российской судебной практике, заслуживает самого пристального внимания Высшего Арбитражного Суда РФ и может быть разрешена путём издания им соответствующих разъяснений, учитывающих как положительный европейский опыт, так и отечественную доктрину. Важность отражения подходов, существующих в европейском праве, в новых российских правовых актах в сфере интеллектуальной собственности отмечает и В.Ф. Яковлев.¹⁷

¹⁵ *Старженецкий В.* Там же.

¹⁶ *Моргунова Е.А.* Товарные знаки: заявления и возражения // «Закон», №10, 2004. С. 132.

¹⁷ *Яковлев В.Ф.* Совершенствование экономического законодательства и его применения // «Хозяйство и право». № 7. 2005. С. 7.